



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Faktor Company
Sólvallagötu 48
101 Reykjavík

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-91/252

Dags. 22.12.1992

MÁL:

Andmæli Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni
LUXOTICA S.p.A., Via Valcozzena 10, 32021 Agordo (BL), Ítalíu

gegn

skráningu vörumerkisins NOUVELLE VAGUE (orð- og myndmerki), sbr.
umsókn nr. 252/1991 frá Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík
í nafni Italian Style S.r.l., Via Charta '77 18, 50018, Scandicci, Firenze,
Ítalíu.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 18.03.1991 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4,
Reykjavík til skráningar vörumerkið NOUVELLE VAGUE (orð- og
myndmerki) í nafni Italian Style S.r.l., Via Charta '77 18, 50018, Scandicci,

Einkaleyfastofan - 2 -

Firenze, Ítalíu. Umsóknin er nr. 252/1991. Óskað var skráningar fyrir: „Gleraugu, sólgleraugu og gleraugna- og sólgleraugna linsur, gleraugna- og sólgleraugna umgjardir og hlutar þeirra og hulstur fyrir gleraugu og sólgleraugu.“ í flokki nr. 9. Vörumerkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 27.06.1991.

Með bréfi dags. 26.08.1991, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, var skráningu merkisins andmælt af Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni LUXOTICA S.p.A., Via Valcozzena 10, 32021 Agordo (BL), Ítalíu. Andmælin byggjast á notkun vörumerkisins VOGUE hér á landi fyrir vörur í flokki 9 í nafni LUXOTICA S.p.A. Greinargerð með andmælunum barst Einkaleyfastofunni hinn 24.12.1991 eftir framlengdan frest. Þar er frá því greint að vörur undir vörumerki andmælanda, V VOGUE (orð- og myndmerki) og VOGUE LINEA (orð- og myndmerki), hafi verið seldar hér á landi í ákveðinni gleraugnaverslun allt frá árinu 1989. Merki þessi hafi hins vegar ekki verið skráð hér á landi. Andmælanda hefur ekki reynst mögulegt að afla gagna um söluna hér á landi en telur að innflutningur vörunnar nægi til að veita fyrrnefndum merkjum andmælanda vörumerkjarétt hér á landi þar sem þau hafi náð hér markaðsfestu. Andmælandi tekur einnig fram að merkin séu vel þekkt erlendis og hafi m.a. verið skráð í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Andmælandi telur vörumerkin V VOGUE (orð- og myndmerki) og NOUVELLE VAGUE (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 252/1991, „mjög hliðstæð, bæði að því er varðar einstaka hluta svo og heildarmynd þeirra.“ Merkin séu ætluð fyrir sömu vörur og því sé töluverð ruglingshætta milli merkjanna. Andmælandi telur sig því hafa betri rétt hér, með vísan til innflutnings frá árinu 1989, og krefst þess að skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 252/1991 verði hafnað. Með greinargerð andmælanda eru lagðar fram myndir af umræddum merkjum andmælanda.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 26.08.1991. Honum var send greinargerðin með bréfi dags. 31.12.1991 og veittur frestur til 01.05.1992 til að leggja fram greinargerð. Frestur þessi var framlengdur til 01.07.1992 eftir beiðni umsækjanda með bréfi dags. 16.03.1992.

Hinn 28.04.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4, Reykjavík, dags. 27.04.1992. Umsækjandi telur, með vísan til þess hve umrædd merki eru ólík í sjón og að merkingu, að ruglingshætta geti ekki talist vera fyrir

Einkaleyfastofan

- 3 -

hendi. Umsækjandi telur einnig ástæðu til þess að andmælunum verði hafnað „þegar litið er til þess að andmælandi byggir andmæli sín á notkun en ekki skráningu, en án þess að færa fram nokkra sönnun á ætluðum betri rétti umbjóðanda síns.“ Máli sínu til stuðnings vísar umsækjandi til greinargerðar með dönsku vörumerkjalögunum og leggur fram ljósrit úr ritinu „Betänkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker nr. 199/1958“.

Aðilum málsins var boðið að gera frekari athugasemdir við andmælamála þetta en hvorugur sá ástæðu til þess.

NIÐURSTAÐA:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins NOUVELLE VAGUE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 252/1991, fyrir vörur í flokki nr. 9. Andmælin eru byggð á ruglingshættu vörumerkis skv. umsókn nr. 252/1991 við vörumerki andmælanda sem verið hafa á markaði hérlendis frá árinu 1989.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki er óheimilt að skrá vörumerki „ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent og enn er notað hér.“

Andmælandi krefst þess að skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 252/1991 verði hafnað á grundvelli notkunar vörumerkja andmælanda hér á landi. Andmælandi hefur hins vegar ekki sýnt fram á notkun merkja sinna hérlendis. Þegar af þeirri ástæðu er ekki hægt að taka kröfu andmælanda til greina.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins NOUVELLE VAGUE (orð- og myndmerki),
skv. umsókn nr. 252/1991, er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík